

Civile Ord. Sez. 1 Num. 21954 Anno 2026
Presidente: SCODITTI ENRICO
Relatore: VITRO' SILVIA
Data pubblicazione: 26/06/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25378/2024 R.G. proposto da:

l'Antica Pizzeria Da Michele Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, l'Antica Pizzeria Da Michele In The World Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avv. prof. Giuseppe Sena e dagli avv.ti Elisabetta Berti Arnoaldi e Giovanni Sollazzi
-ricorrente-

contro

Ercole Michele, Al Vicoletto Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, Al Vicoletto Da Michele Srl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Corrado Canafoglia
-controricorrenti-

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 638/2024 depositata il 19/04/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dal Consigliere Silvia Vitro'.

FATTI DI CAUSA

1) Con atto di citazione del 25/2/2020 L'Antica Pizzeria Da Michele s.r.l. e l'Antica Pizzeria Da Michele In The World s.r.l. hanno convenuto

davanti al Tribunale di Ancona Michele Ercole, la società Al Vicoletto s.r.l. e la società Al Vicoletto Da Michele s.r.l., assumendo la violazione dei diritti anteriori sul segno distintivo "Michele" e "da Michele" come marchio, denominazione ed insegna e chiedendo ordinarsi la cessazione della prosecuzione dell'utilizzo del marchio da parte dei convenuti, la modifica della denominazione sociale eliminando il segno "da Michele", l'accertamento che la condotta dei convenuti costituiva altresì concorrenza sleale e la condanna al risarcimento dei danni, oltre provvedimenti accessori.

I convenuti hanno eccepito il preuso locale del nome "Michele" sin dagli anni '80, la mancanza di capacità distintiva del marchio "Michele", l'insussistenza di qualsivoglia ipotesi di confusione tra i marchi, stante l'evidente diversità degli elementi distintivi dei marchi e dell'ambito territoriale di svolgimento dell'attività delle parti, e hanno rilevato, riguardo alla posizione della Antica Pizzeria in The World, che il marchio di questa era stato registrato due anni dopo l'avvenuta registrazione del loro marchio, concludendo per il rigetto delle domande attoree ed in via riconvenzionale per l'accertamento del preuso del marchio "Michele", limitatamente all'ambito locale di operatività della città di Senigallia.

Il Tribunale di Ancona ha respinto le domande delle attrici e ha dichiarato non luogo a provvedere sulla riconvenzionale avversaria.

L'Antica Pizzeria Da Michele s.r.l. e L'Antica Pizzeria Da Michele In The World s.r.l. hanno appellato la sentenza di primo grado, sostenendo che il giudice di prime cure avesse erroneamente motivato come carente di prova la risalenza delle società appellanti alla storica pizzeria da Michele di via Sersale, aperta nel 1870, nonché la portata nazionale ed internazionale dell'attività da queste svolta, avesse omesso la decisione sulla domanda degli appellanti relativa alla nullità del marchio registrato n.186.11.34 degli appellati e avesse erroneamente valutato la sussistenza del preuso locale in capo agli appellati del marchio "Da Michele".

La Corte d'Appello di Ancona ha respinto l'appello.

La Corte, in particolare, ha rilevato che i marchi in esame sono marchi complessi, nei quali le diciture "Michele" o "da Michele" conferiscono loro la natura di marchi forti, perché, non avendo alcuna ontologica connessione con l'attività di ristorazione, svolgono una precipua funzione individualizzate, accentuata dall'uso del patronimico.

Ha poi accertato, in base alla documentazione in atti, che l'Antica Pizzeria Da Michele s.r.l. deriva dalla storica pizzeria "da Michele" di via Sersale n.1 di Napoli, aperta nell'anno 1870, che l'espressione "da Michele" costituisce la denominazione sociale, l'insegna, il marchio di fatto e dal 2004 anche il domain name de L'Antica Pizzeria Da Michele srl ed è oggetto di diversi marchi registrati, depositati dall'attrice sin dal 2002, e che il marchio appartenente alla società Antica Pizzeria In the World s.r.l. è stato registrato in data 12/11/2016, mentre il convenuto Michele Ercole, esercitante sin dagli anni 80 nella città di Senigallia attività di ristorazione, nell'anno 1993 ha costituito la società Al Vicoletto da Michele e in data 20/11/2014 ha registrato il marchio "Michele".

La Corte, allora, ha considerato sussistente, limitatamente al territorio di Senigallia, il preuso dell'espressione "Da Michele" da parte degli appellati, esercitanti l'attività sotto tale denominazione almeno dal 1993, e quindi anteriormente alla registrazione del marchio attoreo (dal 2002 in poi) e non avendo le appellanti provato di avere, prima del 1993, utilizzato il marchio di fatto "Michele" con notorietà a livello nazionale e non solamente sul territorio di Napoli o al più della Campania. La Corte ha ritenuto, pertanto, che l'utilizzo in ambito locale, da parte del preutente Al Vicoletto Da Michele, del marchio "Da Michele" debba considerarsi del tutto legittimo anche all'esito delle plurime registrazioni del marchio da parte dell'Antica Pizzeria Da Michele, avvenute a partire dal 2002.

Riguardo alla Antica Pizzeria Da Michele In the World srl, la Corte ha evidenziato che la registrazione del marchio della stessa è avvenuta in

data 12/11/2016, dunque due anni dopo la registrazione del marchio "Michele" effettuata il 20/11/2014 da parte della società Al Vicoletto Da Michele, il che a maggior ragione rende legittimo l'uso del marchio da parte degli appellati.

Infine, la Corte ritiene che quanto sopra esposto renda assorbita la decisione sul motivo di appello relativo alla omessa decisione sulla domanda degli appellanti di dichiarazione della nullità ex art. 25, 1a), CPI del marchio registrato con il n.186.11.34 da parte degli appellati. Rileva, peraltro, profili di inammissibilità in tale motivo di appello, non essendo stato adeguatamente specificato quale delle ipotesi di nullità della registrazione del marchio previste dagli artt. 7 e 12 CPI, richiamati dall'art. 25 CPI, integri la fattispecie oggetto del presente giudizio.

2) Con ricorso notificato il 19/11/2024 L'Antica Pizzeria Da Michele s.r.l. e L'Antica Pizzeria Da Michele In The World s.r.l. hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Ancona, proponendo tre motivi di impugnazione.

Michele Ercole, la società Al Vicoletto s.r.l. e la società Al Vicoletto Da Michele resistono con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Primo motivo di impugnazione: "Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c. e artt. 12 e 25 c.p.i.)".

Le ricorrenti censurano la sentenza impugnata perché, nonostante essa abbia riconosciuto il primato temporale della registrazione dei loro marchi (sin dal 2002) e inoltre la preminenza e l'elevata capacità distintiva del segno "Michele" o "da Michele" nelle registrazioni di parte ricorrente, e stante il combinato disposto degli artt. 12, co. 1 lett. d, e 25 CPI (per i quali sono privi del requisito della novità e non possono essere registrati come marchio i segni identici o simili ad un marchio già da altri registrato per prodotti o servizi identici o affini), la Corte avrebbe dovuto concludere

per la nullità della registrazione (del 2014) del marchio dei controricorrenti, perché successiva alle registrazioni dei ricorrenti e quindi priva del requisito della novità.

Le ricorrenti contestano il fatto che la Corte d'Appello abbia ricompreso la legittimità della registrazione del marchio di parte convenuta nel diritto derivante dal preuso locale, assorbendo in esso anche la questione della validità della registrazione di marchio effettuata nel 2014, così incorrendo in un evidente errore di diritto, ovvero in una falsa applicazione della disposizione dell'art. 12.1 a) c.p.i., perché tale disposizione consente di continuare il preuso locale, così stabilendo una eccezione alla regola per la quale altrimenti sarebbe configurabile la contraffazione, eccezione che non può estendersi a riconoscere al preutente il diritto di procedere alla registrazione del marchio a fronte della presenza delle altrui registrazioni anteriori.

Il motivo è inammissibile.

1.1) Si osserva che la Corte d'Appello, dopo aver accertato che le ricorrenti hanno utilizzato il marchio di fatto "da Michele" sin dall'apertura della storica pizzeria in Napoli nel 1870 e hanno poi registrato diversi marchi comprendenti la predetta espressione, con registrazioni italiane depositate sin dal 2002, ha ritenuto che l'utilizzo del segno "da Michele" da parte dei controricorrenti, perlomeno dal 1993, presso la città di Senigallia (con costituzione in tale data della società denominata Al Vicoletto da Michele), configuri un preuso locale che legittima i medesimi a continuare ad usare, nel loro ambito locale, il segno "da Michele", nonostante le successive registrazioni dei corrispondenti marchi delle ricorrenti dal 2002 in poi (registrazioni, come tali, aventi valore su tutto il territorio nazionale).

La Corte d'Appello raggiunge tale conclusione rilevando che, nonostante l'accertata presenza dell'uso del segno "da Michele" da parte dell'Antica Pizzeria da Michele srl in Napoli sin dal 1870, le ricorrenti non

hanno fornito alcuna prova che tale uso del marchio di fatto (prima delle registrazioni dal 2002 in poi) abbia avuto notorietà a livello nazionale e non solo a livello locale, presso la città di Napoli o, al più, la regione Campania.

Pertanto, di fronte all'uso del marchio di fatto delle ricorrenti solo in ambito locale (prima delle registrazioni del 2002), l'uso da parte delle controricorrenti del marchio di fatto "Michele" presso la città di Senigallia perlomeno dal 1993 configura un preuso locale (preuso rispetto alle registrazioni del 2002) legittimo ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. d CPI ("1. *Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda: a) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni...L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso...*").

Si osserva che, essendo tali il ragionamento e la decisione della Corte, la questione della nullità della registrazione del marchio dei controricorrenti (registrazione avvenuta in data 24/11/2014, successivamente alle registrazioni dei marchi delle ricorrenti dal 2002 in poi) non potrebbe effettivamente ritenersi assorbita nell'accertamento del preuso locale del marchio di fatto dei controricorrenti rispetto al marchio di fatto usato dalle ricorrenti prima delle registrazioni.

1.2) Tuttavia, il primo motivo di impugnazione è inammissibile, in via assorbente, perché la Corte ha omesso la pronuncia (o ha deciso la

reiezione) circa la domanda delle società L'Antica Pizzeria Da Michele s.r.l. e L'Antica Pizzeria Da Michele In The World s.r.l. di nullità ex art. 25 co. 1 lett. a CPI del marchio registrato dai controricorrenti con il n. 186.11.34 anche in base ad altra motivazione, avendo essa affermato che il relativo motivo di appello è inammissibile, non essendo stato adeguatamente specificato quale delle ipotesi di nullità della registrazione del marchio previste dagli artt. 7 e 12 CPI, articoli richiamati dal citato art. 25, integri la fattispecie oggetto della domanda di nullità.

Le ricorrenti non hanno aggredito tale seconda *ratio decidendi* di mancata specificazione della fattispecie di nullità, non avendo esposto alcunché riguardo a tale deduzione di inammissibilità né nel ricorso, né nella memoria depositata in data 11/6/2026 (dove peraltro l'ampliamento del motivo di impugnazione sarebbe stato tardivo), neppure a seguito di espressa contestazione sul punto esposta nel controricorso dalle controparti.

2) Secondo motivo di impugnazione: "Secondo motivo: Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art.360 n. 3 c.p.c. e artt. 12 e 6 c.p.i.)".

Le ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver accertato il legittimo preuso locale da parte dei controricorrenti del segno "Michele", nonostante avesse rilevato il risalente utilizzo dello stesso segno da parte de L'Antica Pizzeria da Michele srl, sin dall'apertura della storica pizzeria "da Michele" in via Sersale 1 a Napoli, nel 1870, e il successivo continuato utilizzo di tale segno come denominazione sociale, insegna, marchio di fatto e domain name.

Il motivo è infondato.

2.1) Infatti, come esposto in sede di esame del primo motivo di impugnazione, la Corte ha accertato che non è stato provato, dalle ricorrenti, che il loro preuso del segno "da Michele" (prima delle registrazioni dal 2002 in poi) avesse acquisito notorietà a livello nazionale,

oltre il limitato confine territoriale di Napoli o perlomeno della regione Campania, per cui ha correttamente valutato come legittimo il preuso locale (nella zona di Senigallia) da parte dei controricorrenti, con facoltà di continuare tale utilizzo locale anche successivamente alla registrazione dei marchi delle ricorrenti.

3) Terzo motivo di impugnazione: "Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c. – art. 15 Preleggi - art. 9 del Regio Decreto 21 giugno 1942 n. 929, c.d. Legge Marchi, art. 12 c.p.i., art. 2571 del Codice Civile)".

Le ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere erroneamente richiamato, nell'ambito del giudizio sul preuso locale rivendicato dai controricorrenti, una norma non più vigente, ovvero l'art. 9 del R.D. 21/6/1942 n. 929 (c.d. "Legge marchi"), non più in vigore dal 2005 (epoca dell'entrata in vigore del codice delle proprietà industriale).

Il motivo è inammissibile.

3.1) Si osserva, infatti, che, a parte il fatto che la motivazione della sentenza impugnata potrebbe essere corretta con il giusto richiamo all'art. 12 CPI (già sopra citato), tuttavia la censura è priva di decisività perché vi è l'ulteriore *ratio decidendi* della Corte d'Appello, che fa derivare la tutela del preuso locale anche dalla previsione (non abrogata) dell'art. 2571 c.c. ("*Chi ha fatto uso di un marchio non registrato ha la facoltà di continuare ad usarne, nonostante la registrazione da altri ottenuta, nei limiti in cui anteriormente se ne è valso*").

4) Il ricorso va, quindi, respinto.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico della parte ricorrente.

Poiché il ricorso viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali

dell'obbligo di versamento, da parte delle ricorrenti, in solido tra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e condanna le ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in €. 5.000,00 oltre a €. 200 per esborsi, oltre alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, in solido tra loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il giorno 23/6/2026 nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte di cassazione.

Il Presidente
Enrico Scoditti